

Commissioner=s Decision # 1271

Décision nE 1271 du commissaire

TOPIC: O

SUJET : O

Application No: 2,280,346

Numéro de demande : 2,280,346

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

D.C. 1271 Numéro de demande : 2,280,346

Évidence

L=examineur a rejeté la présente demande, car l'invention revendiquée était évidente à la date de la revendication en vertu de l'antériorité citée constituée de trois brevets américains. La Commission a déterminé que le demandeur revendiquait une invention qui était évidente.

La demande a été refusée par le commissaire des brevets.

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS

La demande de brevet 2,280,346 ayant été rejetée en vertu de la règle 30(4) des Règles sur les brevets, le demandeur a sollicité une révision de la décision finale de l'examineur. Le rejet a, par conséquent, été étudié par la Commission d'appel des brevets et par le commissaire des brevets. Les conclusions de la Commission et la décision du commissaire sont les suivantes :

Représentant du demandeur

Eric Fincham

104-1991, boulevard Périgny

Chambly (Québec)

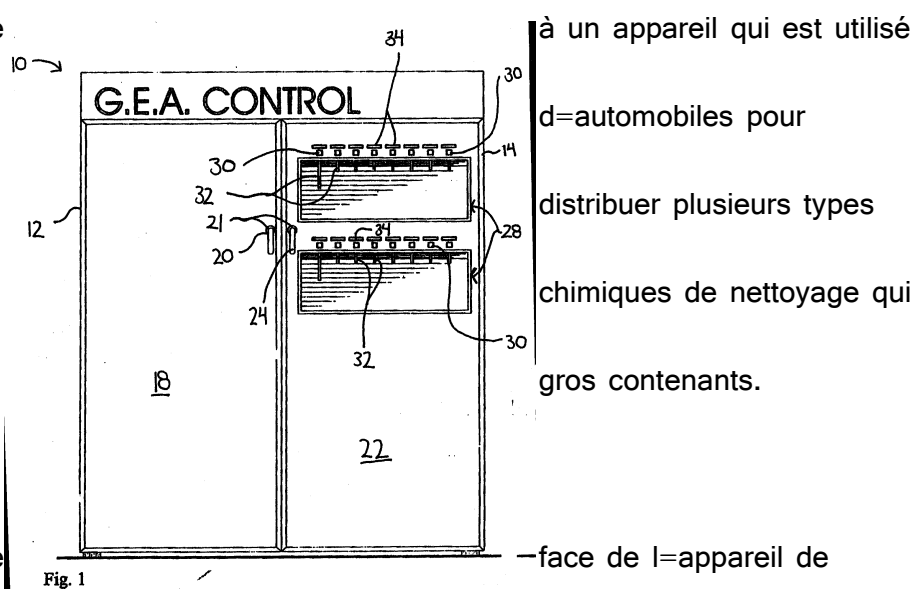
J3L 4C3

La présente décision concerne la demande du demandeur pour que soit revue par le commissaire des brevets la décision finale de l'examineur datée du 30 avril 2004 et portant sur la demande 2,280,346 déposée le 17 août 1999 et intitulée APPAREIL DE DISTRIBUTION.

L'inventeur/le demandeur est Mario Dion.

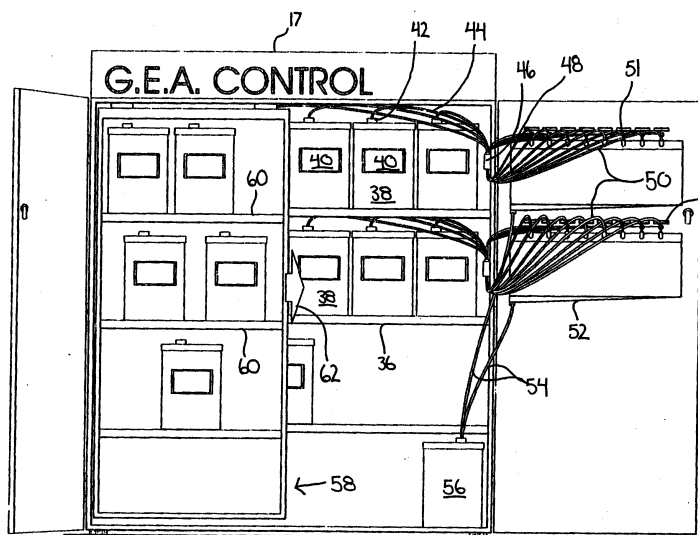
Une audience devant la Commission d'appel des brevets a été tenue le 18 mai 2005. M. Eric Fincham, agent des brevets du demandeur, représentait le demandeur. M. Mazen Hijazi, examinateur responsable de la demande et M. Claude Mathieu, chef de section, représentaient le Bureau des brevets.

La demande se rapporte à un appareil qui est utilisé dans les concessions d'automobiles pour emmagasiner et distribuer plusieurs types différents de produits chimiques de nettoyage qui sont contenus dans de gros contenants.



La figure 1 est une vue de face de l'appareil de distribution et la figure 3 est une vue de face de l'appareil de distribution avec les portes avant ouvertes pour que l'on puisse voir l'intérieur.

L=appareil
 armoire équipée de
 et 22. Dans
 trouve des tablettes



comprend une
 portes avant 18
 l=armoire, on
 36 qui

Fig. 3

soutiennent des contenants à vrac 38 comportant une ouverture servant à la distribution 42. Chaque conduit 44 est placé dans une ouverture 42 et est branché à un moteur électrique 46 qui pompe le liquide d'un des contenants dans le conduit 44 jusqu'au conduit de distribution 32.

Il y a 12 revendications dans la demande; la revendication 1 est une revendication indépendante visant un appareil et la revendication 10 est une revendication indépendante visant une méthode de contrôle des coûts et de l'inventaire dans un département de service. Les revendications 2 à 9 dépendent de la revendication 1 et les revendications 11 et 12 dépendent de la revendication 10.

Les revendications 1 et 10 se lisent comme suit :

1. Dans une concession d'automobiles ayant un département du service et dans laquelle il y a une pluralité de produits fluides dans des contenants de vrac destinés à être utilisés dans le département du service, l'amélioration comprenant un dispositif d'entreposage et de distribution, ledit dispositif d'entreposage et de distribution comprenant :
 - une armoire comprenant une pluralité de tablettes, lesdits contenants à vrac étant placés dans ladite armoire sur lesdites tablettes;
 - une pluralité d'ouvertures de distribution situées dans une paroi de ladite armoire;
 - une pluralité de moyens de pompage individuels;
 - un premier conduit s'étendant entre chaque contenant à vrac et l'un desdits moyens de pompage; et
 - un deuxième conduit s'étendant entre chacun desdits moyens de pompage et une ouverture.

10. Une méthode servant à contrôler les coûts et l'inventaire dans le département du service d'une concession d'automobiles où une pluralité de produits fluides dans des contenants à vrac sont utilisés pour

effectuer l'entretien des véhicules; la méthode comprend les étapes suivantes :

installer une armoire comportant une pluralité de tablettes pour accueillir lesdits contenants à vrac, une pluralité d'ouvertures de distribution situées dans une paroi de ladite armoire, une pluralité de moyens de pompage individuels, le premier conduit s'étendant entre chaque contenant à vrac et l'un desdits moyens de pompage et le deuxième conduit s'étendant entre chacun desdits moyens de pompage et une ouverture de distribution;

placer lesdits contenants à vrac sur lesdites tablettes et restreindre l'accès auxdits contenants à vrac; et

permettre la distribution de portions individuelles prédéterminées desdits produits à partir desdits contenants à vrac.

Le 30 avril 2004, l'examineur a émis une décision finale dans laquelle il rejetait toutes les revendications et toute la demande comme étant évidentes en vertu de l'antériorité citée.

Dans la décision finale, l'examineur a cité les brevets américains suivants :

| | | |
|-----------|------------------|--------|
| 4,830,223 | 16 mai 1989 | Priest |
| 5,988,451 | 23 novembre 1999 | Hanna |
| 4,856,676 | 15 août 1989 | Emody |

Le brevet 4,830,223 montre un système de distribution d'eau potable qui comprend une armoire dans laquelle un contenant d'eau est entreposé. L'eau est soutirée du contenant par un tube de sortie grâce à une pompe et elle est envoyée par un deuxième tube de la pompe à un emplacement de distribution.

Le brevet 5,988,451 montre un système qui est adapté pour distribuer des produits nettoyants comme du salon liquide dans un local de lavage. Le système se trouve dans une armoire et

il comprend un réservoir de savon en vrac, un conduit qui transporte du savon du réservoir jusqu'à l'entrée d'une pompe ainsi qu'une distributrice à savon qui distribue du savon qui a été pompé par la pompe.

Le brevet 4,856,676 montre une distributrice de jus. Un contenant distinct pour chaque type de concentré de jus est emmagasiné dans une armoire réfrigérée. Le concentré est distribué par un tube à partir de l'un des contenants, il est mélangé à de l'eau et il est distribué à un emplacement de distribution.

Dans sa décision finale, l'examineur avait ceci à dire concernant l'évidence :

Les revendications déposées ne se conforment pas à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*. Le sujet de ces revendications aurait été évident à la date de revendication pour une personne versée dans l'art ou la science dont elles relèvent concernant Priest ou Hanna et à la lumière des connaissances générales courantes concernant Emody et dans le domaine. Les références citées mentionnées précédemment divulguent les caractéristiques essentielles du dispositif revendiqué comme il est fait mention dans les revendications déficientes : un dispositif de distribution comprenant une armoire, une pluralité d'ouvertures de distribution, une pluralité de moyens de pompage, un premier conduit et un deuxième conduit, qui sont tous enseignés par Priest ou Hanna concernant les connaissances générales courantes transmises par Emody et dans le domaine. De plus, n'importe quelle différence mineure entre les références susmentionnées et la demande instantanée est inconséquente et ne constitue pas une distinction brevetable par rapport à l'état antérieur de la technique.

Arguments du demandeur

Le demandeur maintenait dans sa lettre datée du 25 mars 2004 que l'invention dans la demande instantanée est reliée à une amélioration dans une concession d'automobiles et qu'aucune des références citées n'est reliée à une concession d'automobiles ou ne mentionne quoi que ce soit à ce sujet. De plus,

le demandeur faisait valoir que les revendications dans la demande instantanée visent une nouvelle raison d'être qui était bien connue auparavant, mais pour une autre raison d'être, ce qui les rend valides en autant que la nouvelle application d'une technique existante soit plutôt nouvelle et différente de ce qui était utilisé avant.

Bien qu'aucune des références citées mentionnées précédemment ne mentionne quoi que ce soit au sujet d'une concession d'automobiles, une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention serait guidée vers l'invention dans la demande instantanée. La demande instantanée ainsi que les références citées mentionnées précédemment sont toutes classées sous la classification internationale B67D, qui vise la distribution, la livraison ou le transfert de liquides. Une personne versée dans l'art ou la science dont relève la demande instantanée serait conduite facilement à la demande instantanée à la lumière des références citées mentionnées précédemment, peu importe l'environnement où l'invention est applicable. Les références citées mentionnées précédemment divulguent les caractéristiques essentielles du dispositif revendiqué dans la demande instantanée.

Dans sa réplique à la décision finale, le demandeur mentionnait, en partie :

L'examineur a rejeté l'argument précédent du demandeur à cause de la classification de la demande et de l'affirmation selon laquelle une personne compétente dans l'art et la science dont relève la demande instantanée (sic) serait facilement conduite à la demande instantanée à la lumière des références citées mentionnées précédemment peu importe l'environnement où l'invention est applicable.

On croit que l'affirmation ci-dessus est totalement contraire à ce qui est établi dans la jurisprudence canadienne. La discussion ci-dessous soulignera plusieurs des décisions qui sont totalement opposées à la ligne de raisonnement de l'examineur.

Dans le cas des brevets qui ont comme sujet une nouvelle utilisation d'un ancien appareil, procédé ou matériau, la doctrine d'utilisation analogue établit les deux propositions suivantes qui ont d'abord été énoncées par Lindley L.J. dans *Gadd and Mason v. The mayor of Manchester: (1892), 9R.P.C. 516 at 524.....*

(1) si la nouvelle utilisation est le résultat d'aucune ingéniosité supplémentaire pour surmonter de nouvelles difficultés, mais qu'elle est purement analogue à l'ancienne utilisation, le brevet est mauvais et ne peut être soutenu.....

(2) si la nouvelle utilisation implique des difficultés pratiques que le propriétaire du brevet a été le premier à voir et à surmonter grâce à son ingéniosité, le brevet est valide.....

Ces deux principes ont été commentés par Maclean J. dans le cadre du procès Belding-Corticelli Ltd et al contre Kaufman : *Si la présumée nouvelle utilisation ressemble tellement à l'autre utilisation à laquelle l'invention était appliquée, ou connue comme étant applicable, qu'elle aurait pu être suggérée à des personnes versées dans le domaine, la nouvelle utilisation est vue comme résultant d'un exercice des facultés imitatives et non des facultés créatives et, donc, n'est pas une invention pour laquelle l'inventeur peut avoir un droit exclusif. Si, d'autre part, la nouvelle utilisation est si différente des précédentes dans son caractère essentiel qu'elle nécessitait un exercice d'habileté inventive pour la trouver, alors l'utilisation est une nouvelle invention et elle est brevetable. [1938] Ex. C.R. 152 at 160; [1940] S.C.R. 388; voir aussi Acetylene Illuminating Co. V. United Alkali XCo. Ltd (1905), 22 R.P.C. 145 à 155, per Lord Davey : On ne peut obtenir un brevet pour une nouvelle utilisation d'un ancien procédé ou d'une ancienne machine à moins qu'il n'y ait une part de nouveauté ou d'innovation dans l'adaptation du vieux procédé au nouvel usage ou que l'on ait réussi à surmonter une certaine difficulté qui empêche une telle application. Un test qui sert souvent à déterminer si une telle application d'un vieux procédé serait un bon sujet pour un brevet est de déterminer si l'application emprunte la même voie que l'ancienne utilisation.*

Nous croyons que ce qui précède est directement applicable au cas considéré. L'état antérieur de la technique qui est cité par l'examineur se rapporte à un système de distribution d'eau et, dans un des brevets, à une distributrice de concentré de jus. Les revendications 1 à 9 de l'invention instantanée visent une amélioration dans une concession d'automobiles qui possède un département de service. Les revendications sont clairement restreintes à un environnement spécifique et elles ne tentent pas de revendiquer une distributrice en soi.

Nous croyons que les restrictions des revendications à l'amélioration différencient clairement l'invention par rapport à l'état antérieur de la technique. Comme mentionné précédemment, elle ne se classe pas dans la première proposition où l'utilisation est purement analogue à la vieille utilisation. Le déposant ne peut voir aucune comparaison entre le fait de distribuer du jus ou de l'eau et l'amélioration définie dans le département du service d'une concession d'automobiles. En d'autres mots, l'essence des décisions mentionnées ci-dessus est que les utilisations obligatoires [sic] doivent se ressembler à un point tel que l'utilisation serait vue comme analogue aux précédentes.

Ainsi, lorsque la nouvelle utilisation est différente en termes de fonctionnement et de raison d'être, elle n'est pas analogue à l'ancienne utilisation.....

Le déposant a aussi présenté une lettre de soutien de Ronald Spinelli, directeur général du groupe Spinelli. Cette organisation exploite 5 concessions d'automobiles dans la région de Montréal. Dans sa lettre, M. Spinelli résume divers problèmes que l'on rencontre dans la vente au détail d'automobiles et de quelle façon la GEA CONTROL est un outil rentable qui a surmonté ces problèmes.

Cette lettre a causé de la confusion, car M. Spinelli se réfère précisément à l'utilisation d'une distributrice dans un centre de vente au détail d'automobiles. Pour la Commission, le terme distributrice décrit une machine qui distribue une unité d'un produit après que l'on ait inséré une pièce de monnaie ou un jeton dans la machine. Comme ce n'est pas ce que l'on peut voir dans la demande instantanée, on ne sait pas trop si M. Spinelli fait référence au même dispositif. De plus, la demande est reliée à l'utilisation d'un dispositif de distribution dans un département de service d'un concessionnaire d'automobiles, mais M. Spinelli fait référence à un centre de vente au détail d'automobiles. Bien que ces deux emplacements pourraient être dans la même zone d'un concessionnaire d'automobiles, ils ne sont pas les mêmes. En

conséquence, la Commission n'a pas tenu compte de cette lettre pour prendre sa décision.

Après avoir étudié les points de vue du demandeur et de l'examineur, la Commission conclut que les parties entendent pour dire que le dispositif de distribution *en soi* n'est pas la caractéristique inventive de cette demande. L'examineur a cité l'état antérieur de la technique qui montre que des dispositifs de distribution très semblables sont connus. Lors de l'audience, M. Fincham a mentionné que le dispositif lui-même est probablement connu et que c'est l'environnement qui est l'invention.

Le déposant a inclus une citation de *Fox, Canadian Patent Law And Practice, Fourth Edition, Carswell, 1969* qui établit les exigences de brevetabilité dans des situations d'un nouvel usage d'un vieux procédé, appareil ou matériau. Afin d'être brevetable, le nouvel usage doit avoir présenté certaines difficultés qui nécessitaient une certaine ingéniosité pour être surmontées. Un des cas les plus importants qui a trait au nouvel usage d'un vieux dispositif est le suivant : *Canadian General Electric Co. Ltd. V. Fada Radio Ltd. (1930), 47 R.P.C., 69*. Ce cas concernait la validité d'un brevet qui visait un appareil et une méthode permettant de synthoniser un canal sur une radio dans laquelle un tube à vide était utilisé dans un circuit accordé. Lord Warrington of Clyffe, parlant au nom du Comité juridique du Conseil privé, avait ceci à dire à la page 90 de cette décision :

Il est vrai que le fait que la plus grande sélectivité était apte à causer une diminution de la puissance du signal avait été réalisé par d'autres; de plus, certains dispositifs surmontaient supposément cela; par exemple, l'utilisation d'un relais dans une forme mécanique ou acoustique par *Lorenz*. Dans ce but, *Alexanderson* a suggéré l'utilisation du tube à vide pour brancher les divers circuits ensemble à chaque relai. De l'avis de leurs Seigneuries, suivant celui de M. le juge Maclean, et tenant pour acquis que, à cette fin, la suggestion d'*Alexanderson* n'avait pas été prévue, le montage par *Alexanderson* dans un

dispositif des instrumentalités qui constituent un moyen de fournir de la sélectivité, s'améliorant progressivement d'un circuit à l'autre, et, en même temps, préservant la force du signal, présentait un apport inventif suffisant pour appuyer son brevet. Il est vrai que le tube à vide qui, dans l'invention d'*Alexanderson*, maintient la force du signal, n'était pas nouveau en soi, mais son usage particulier pour le but décrit en combinaison avec les autres éléments du système, et produisant le résultat avantageux, est, de l'avis de leurs Seigneuries, un élément de nouveauté suffisant pour appuyer le brevet. Il ne s'agit peut-être que d'un petit pas, mais c'est un pas en avant, et c'est tout ce qui est nécessaire jusqu'ici en ce qui concerne le sujet.

Dans ce brevet, un tube à vide, qui était un dispositif bien connu et qui avait été utilisé précédemment dans d'autres applications, était utilisé pour la première fois pour raccorder des circuits. On a découvert que cette nouvelle utilisation d'un vieux dispositif était suffisante pour appuyer un brevet.

Dans la demande instantanée, le demandeur déclare aussi que l'invention est une nouvelle utilisation d'un vieux dispositif. Dans ce cas, la présumée nouvelle utilisation de l'appareil de distribution se trouve dans le département du service d'un concessionnaire d'automobiles. Cependant, contrairement à l'utilisation d'un tube à vide dans une nouvelle partie d'un circuit électrique, où il remplit une nouvelle fonction et donne un nouveau résultat, le dispositif de distribution de la demande instantanée fonctionne de la même façon que les dispositifs de distribution précédents et atteint le même résultat : le déversement contrôlé d'un produit fluide se trouvant dans un contenant à vrac.

Le demandeur a aussi mentionné qu'une caractéristique inventive mentionnée dans la demande est l'utilisation du dispositif de distribution dans l'environnement spécifique du département du service d'un concessionnaire d'automobiles. Cela ne pourrait être un concept

brevetable que si l'inventeur avait démontré que, en adaptant le vieux dispositif pour l'utiliser dans le nouvel environnement, certaines difficultés devaient être surmontées. La Commission a effectué une revue méticuleuse de la demande et n'a trouvé aucune indication que l'inventeur s'est buté à des difficultés en commençant à utiliser le dispositif de distribution dans le département du service d'un concessionnaire d'automobiles.

Suite à cette analyse, la Commission conclut que les revendications 1 à 9 s'appliquant au dispositif sont évidentes du point de vue de l'état antérieur de la technique cité par l'examineur.

En ce qui concerne les revendications 10 à 12 de la méthode, le préambule de ces revendications mentionne que la méthode revendiquée contrôle les coûts et l'inventaire. Cependant, la méthode mentionnée dans ces revendications ne fait que citer les étapes permettant de poser et d'utiliser le dispositif de distribution qui est revendiqué dans les revendications 1 à 9 s'appliquant au dispositif. Un résultat fortuit de l'utilisation d'un dispositif de distribution du type montré dans l'état antérieur de la technique et dans cette demande pourrait être qu'il y a moins de gaspillage des produits, ce qui diminue les coûts. Cependant, une revendication non soutenue d'une méthode permettant de diminuer les coûts ne peut être utilisée pour justifier la brevetabilité. En conséquence, la Commission a conclu que les revendications 10 à 12 de la méthode manquent aussi de sujet à brevetabilité.

En résumé, la Commission a conclu que toutes les revendications de la demande, et la demande elle-même, sont évidentes du point de vue de l'état antérieur de la technique qui a été cité par l'examineur.

Les revendications déposées ne satisfont pas à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*. Le sujet

de ces revendications aurait été évident à la date de la revendication pour une personne versée dans la technique ou la science dont elles relèvent, en ce qui concerne les références citées par l'examineur.

La Commission recommande donc que le rejet de la demande par l'examineur soit maintenu.

Michael Gillen

John Cavar

M. Wilson

Président

Membre

Membre

J'approuve les conclusions et la recommandation de la Commission d'appel des brevets.

Donc, je refuse d'accorder un brevet pour cette demande. Conformément à l'article 41 de la *Loi sur les brevets*, le demandeur a six mois pour en appeler de ma décision auprès de la Cour fédéral du Canada.

David Tobin

Commissaire des brevets

Fait à Gatineau (Québec)

en ce 4 décembre 2006

